

4121-135

RECEIVED
CENTRAL FAX CENTER

JAN 24 2007

REMARKSRegarding the Amendments

Claim 22 has been amended as set forth in the above Complete Listing of the Claims.

As amended, the claims are supported by the specification and the original claims and do not add new matter. The amendments do not require a new search, or raise new issues for consideration because they merely address issues already raised by the Examiner or define Applicants' invention more clearly. It is submitted that the amendments place the claims in condition for allowance or in better condition for appeal by reducing the number of issues for consideration on appeal. The amendments were not made earlier in the prosecution because it is maintained that the previously pending claims were allowable. Since the amendments do not add new matter or require a new search or consideration, and place the claims in conditions for allowance of in better condition for appeal, entry of the amendment is respectfully requested.

Thus, upon entry of the amendments, claims 1-6, 15, 19 and 22 will be pending.

Rejection of Claims Under 35 U.S.C. §112

Claim 22 is rejected under 35 U.S.C. § 112, first and second paragraphs as failing to comply with the written description and enablement provisions. Applicants respectfully disagree. All arguments of record with regard to this issue are incorporated by reference, as if stated herein. Applicants maintain that such arguments overcome the Examiner's rejections.

Specifically, claim 22 is rejected as indefinite for recitation of the term "more intense lysis." As amended, claim 22 no longer contains this term. While it is maintained that the claim was allowable as previously pending, claim 22 has been amended to clarify the comparison of lysis by the F_v antibody to lysis by bimAbHRS-3/A9.

Claim 22 is also rejected as indefinite for recitation of the term "CD30 carrying cells." As amended, claim 22 no longer contains this term.

Furthermore, claim 22 is rejected as lacking enablement, due to the alleged lack of clarity regarding availability of the antibody bimAbHRS-3/A9 to the public. Applicants respectfully submit that the antibody is readily available to the public. As evidence of such availability Applicants provide Attachments A and B hereto. Attachment A is a copy of the deposit certificate obtained when bimAbHRS-3/A9 was deposited and Attachment B is a copy of the

4121-135

declaration of availability regarding bimAbHRS-3/A9 that was made in U.S. Patent No. 5,643,759. Such deposit was made in accordance with the requirements of the Budapest Treaty on August 6, 1993 and therefore the deposit will be statutorily accessible at least until 2023. This date exceeds any available patent term of the present application, ensuring availability of bimAbHRS-3/A9 for the life of any patent resulting from the present application.

Therefore, in light of the amendment of claim 22 and the Attachments set forth in the present Response, claim 22 is not lacking either written description or enablement and withdrawal of those rejections is hereby requested.

Rejection of Claims Under 35 U.S.C. §§ 102 and 103

The claims are also rejected under 35 U.S.C. § 102 and/or 103, as anticipated and/or obvious. Applicants respectfully disagree. All arguments of record with regard to this issue are incorporated by reference, as if stated herein. Applicants maintain that such arguments overcome the Examiner's rejections and withdrawal of all rejections under 35 U.S.C. § 102 and 103 is hereby requested.

Notice of Appeal and Petition for Extension of Time

Enclosed is a Notice of Appeal for the above-identified U.S. patent application, along with a petition under 37 CFR 1.136 for a two month extension of time, which extends the deadline for response to the August 24, 2006 Final Office Action to January 24, 2007.

CONCLUSION

Based on the foregoing, all of Applicants' pending claims 1-6, 15, 19 and 22 are patentably distinguished over the art, and are in form and condition for allowance. The Examiner is requested to favorably consider the foregoing and to responsively issue a Notice of Allowance.

In the event that the Examiner does not issue such a Notice of Allowance, Applicants provide with this submission a Notice of Appeal, as set forth above.

Enclosed is a Credit Card Form (PTO-2038) authorizing the total amount of \$475.00, which

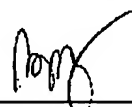
4121-135

includes \$250.00 for payment of the fee specified under 37 CFR §41.20(b)(1) for the filing of a Notice of Appeal and \$225.00 for payment of the fee specified under 37 CFR §1.17(a)(3) for a two month extension of time.

If any questions remain, the Examiner is requested to contact the undersigned attorney at (919) 419-9350 to discuss same. The USPTO is hereby authorized to charge any deficiency or credit any overpayment of fees properly payable for this document to Deposit Account No. 08-3284.

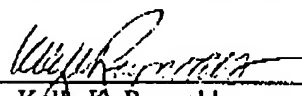
Respectfully submitted,

Date: January 24, 2007



Steven J. Hultquist
Reg. No. 28,021
Attorney for Applicants

Date: 1/24/07



Kelly K. Reynolds
Reg. No. 51,154
Attorney for Applicants

INTELLECTUAL PROPERTY/
TECHNOLOGY LAW
Phone: (919) 419-9350
Fax: (919) 419-9354
Attorney File No.: 4121-135

Enclosures:

Notice of Appeal [1 pg.]
Credit Card Form [1 pg.]
Attachment A [5 pgs.]
Attachment B [3 pgs.]

The USPTO is hereby authorized to charge any deficiency or credit any overpayment of fees properly payable for this document to Deposit Account No. 08-3284

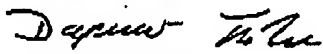
ATTACHMENT A

BUDAPESTER VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE
ANERKENNUNG DER HINTERLEGUNG VON MIKROORGANISMEN
FÜR DIE ZWECKE VON PATENTVERFAHREN

INTERNATIONALES FORMBLATT

Biotest Pharma GmbH
Landsteinerstr. 5
63303 Dreieich

LEBENSFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG
ausgestellt gemäß Regel 10.2 von der unten angegebenen
INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE

I. HINTERLEGER	II. KENNZEICHNUNG DES MIKROORGANISMUS
Name: Biotest Pharma GmbH Landsteinerstr. 5 Adresse: 63303 Dreieich	Von der INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE ausgeteilte EINGANGSNUMMER: DSM ACC2148 Datum der Hinterlegung oder Weiterleitung: ¹ 1993-09-02
III. LEBENSFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG	
Die Lebensfähigkeit des unter II genannten Mikroorganismus ist am 1993-10-04 ² geprüft worden. Zu diesem Zeitpunkt war der Mikroorganismus (X) ³ lebensfähig () ³ nicht mehr lebensfähig	
IV. BEDINGUNGEN, UNTER DENEN DIE LEBENSFÄHIGKEITSPRÜFUNG DURCHGEFÜHRT WORDEN IST⁴	
IV. INTERNATIONALE HINTERLEGUNGSSTELLE	
Name: DSM DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Anschrift: Mascheroder Weg 1 B D-38124 Braunschweig	Unterschrift(en) der zur Vertretung der internationalen Hinterlegungsstelle befugten Person(en) oder des (der) von ihr ermächtigten Bediensteten:  Datum: 1993-10-29

¹ Angabe des Datums der Ersthinterlegung. Wenn eine erneute Hinterlegung oder eine Weiterleitung vorgenommen worden ist, Angabe des Datums der jeweils letzten erneuten Hinterlegung oder Weiterleitung.

² In den in Regel 10.2 Buchstabe a Ziffer ii und iii vorgesehenen Fällen Angabe der letzten Lebensfähigkeitsprüfung.

³ Zutreffendes ankreuzen.

⁴ Ausfüllen, wenn die Angaben beantwortet worden sind und wenn die Ergebnisse der Prüfung negativ waren.

BUDAPESTER VERTRAG ÜBER DAS INTERNATIONALE
ANERKENNUNG DER HINTERLEGUNG VON MIKROORGANISMEN
FÜR DIE ZWECKE VON PATENTVERFAHREN

INTERNATIONALES FORMBLATT

Biotest Pharma GmbH
Landsteinerstr. 5
63303 Dreieich

EMPFANGSBESTÄTIGUNG BEI ERSTHINTERLEGUNG,
ausgestellt gemäß Regel 7.1 von der unten angegebenen
INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE

I. KENNZEICHNUNG DES MIKROORGANISMUS	
Vom HINTERLEGER eingetragenes Deutsches Zeichen: A9	Von der INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE zugewiesene EINGANGSNUMMER: DSM ACC2148
II. WISSENSCHAFTLICHE BESCHREIBUNG UND/ODER VORGESCHLAGENE TAXONOMISCHE BEZEICHNUNG	
Mit dem unter I. bezeichneten Mikroorganismus wurde () eine wissenschaftliche Beschreibung () eine vorgeschlagene taxonomische Bezeichnung eingereicht. (Zutreffendes ankreuzen).	
III. EINGANG UND ANNAHME	
Diese internationale Hinterlegungsstelle nimmt den unter I. bezeichneten Mikroorganismus an, der bei ihr am 1993-09-02 (Datum der Ersthinterlegung) ¹ eingegangen ist.	
IV. EINGANG DES ANTRAGS AUF UMWANDLUNG	
Der unter I. bezeichnete Mikroorganismus ist bei dieser internationalen Hinterlegungsstelle am eingegangen (Datum der Ersthinterlegung) und ein Antrag auf Umwandlung dieser Ersthinterlegung in eine Hinterlegung gemäß Budapester Vertrag ist am eingegangen (Datum des Eingangs des Antrags auf Umwandlung).	
V. INTERNATIONALE HINTERLEGUNGSSTELLE	
Name: DSM-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GMBH Adresse: Mascheroder Weg 1 B D-38124 Braunschweig	Unterschrift(en) der zur Vertretung der internationalen Hinterlegungsstelle befugten Person(en) oder des (der) von ihr ermächtigten Bediensteten: <i>Johann Th. W.</i> Datum: 1993-10-29

¹ Falls Regel 6.4 Buchstabe d) zutrifft, ist dies der Zeitpunkt, zu dem der Status einer internationalen Hinterlegungsstelle erworben worden ist.
Formblatt DSM-BP/4 (einsige Seite) 0793

**BÜCHSTER VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE
ANERKENNUNG DER HINTERLEGUNG VON MIKROORGANISMEN
FÜR DIE ZWÉCKE VON PATENTVERFAHREN**

INTERNATIONALES FORMBLATT

Biotest Pharma GmbH
Landsteinerstr. 5
63303 Dreieich

LEBENSFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG
ausgestellt gemäß Regel 10.3 von der unten angegebenen
INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE

I. HINTERLEGER	II. KENNZEICHNUNG DES MIKROORGANISMUS
Name: Biotest Pharma GmbH Landsteinerstr. 5 Adresse: 63303 Dreieich	Von der INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE zugewiesene EINGANGSNUMMER: <p align="center">DSM ACC2142</p> Datum der Hinterlegung oder Weiterleitung ¹ : <p align="center">1993-08-06</p>
III. LEBENSFÄHIGKEITSBESCHEINIGUNG	
Die Lebensfähigkeit des unter II genannten Mikroorganismus ist am 1993-08-09 ² geprüft worden. Zu diesem Zeitpunkt war der Mikroorganismus (<input checked="" type="checkbox"/>) ³ lebensfähig () ³ nicht mehr lebensfähig	
IV. BEDINGUNGEN, UNTER DENEN DIE LEBENSFÄHIGKEITSPRÜFUNG DURCHFÜHRT WORDEN IST⁴	
IV. INTERNATIONALE HINTERLEGUNGSSTELLE	
Name: DSM DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Anschrift: Mascheroder Weg 1 B D-38124 Braunschweig	Unterschrift(en) der zur Vertretung der internationalen Hinterlegungsstelle befugten Person(en) oder des (der) von ihr ermächtigten Bediensteten: <p align="center"><i>U. Weh</i></p> Datum: 1993-08-20

¹ Angabe des Datums der Ersthinterlegung. Wenn eine erneute Hinterlegung oder eine Weiterleitung vorgenommen worden ist, Angabe des Datums der jeweils letzten erneuten Hinterlegung oder Weiterleitung.

² In den in Regel 10.3 Buchstabe a Ziffer ii und iii vorgesehenen Fällen Angabe der letzten Lebensfähigkeitsprüfung.

³ Zutreffendes ankreuzen.

⁴ Ausfüllen, wenn die Angaben beantragt worden sind und wenn die Ergebnisse der Prüfung negativ waren.

**BUDAPESTER VERTRAG ÜBER DAS INTERNATIONALE
ANERKENNUNG DER HINTERLEGUNG VON MIKROORGANISMEN
FÜR DIE ZWECKE VON PATENTVERFAHREN**

INTERNATIONALES FORMBLATT

Biotest Pharma GmbH
Landsteinerstr. 5
63303 Dreieich

EMPFANGSBESTÄTIGUNG BEI ERSTHINTERLEGUNG.
ausgestellt gemäß Regel 7.1 von der unsen beigegebenen
INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE

I. KENNZEICHNUNG DES MIKROORGANISMUS	
Vom HINTERLEGER zugeleitetes Bezugszeichen: HRS-3/A9	Von der INTERNATIONALEN HINTERLEGUNGSSTELLE zugeleitetes EINGANGSNUMMER: DSM ACC2142
II. WISSENSCHAFTLICHE BESCHREIBUNG UND/ODER VORGESCHLAGENE TAXONOMISCHE BEZEICHNUNG	
Mit dem unter I. bezeichneten Mikroorganismus wurde () eine wissenschaftliche Beschreibung () eine vorgeschlagene taxonomische Bezeichnung eingereicht. (Zutreffendes ankreuzen).	
III. EINGANG UND ANNAHME	
Diese internationale Hinterlegungsstelle nimmt den unter I. bezeichneten Mikroorganismus an, der bei ihr am 1993-08-06 (Datum der Erzhinterlegung) ¹ eingegangen ist.	
IV. EINGANG DES ANTRAGS AUF UMWANDLUNG	
Der unter I. bezeichnete Mikroorganismus ist bei dieser internationalen Hinterlegungsstelle am eingegangen (Datum der Erzhinterlegung) und ein Antrag auf Umwandlung dieser Erzhinterlegung in eine Hinterlegung gemäß Budapester Vertrag ist am eingegangen (Datum des Eingangs des Antrags auf Umwandlung).	
V. INTERNATIONALE HINTERLEGUNGSSTELLE	
Name: DSM-DEUTSCHE SAMMLUNG VON MIKROORGANISMEN UND ZELLKULTUREN GmbH Adresse: Mascheroder Weg 1 B D-38124 Braunschweig	Unterschrift(en) der zur Vertretung der internationalen Hinterlegungsstelle befugten Person(en) oder des (der) von ihr ermächtigten Bevollmächtigten: U. Weis Datum: 1993-08-20

² Falls Regel 6.4 Buchstabe d zutrifft, ist dies der Zeitpunkt, zu dem der Status einer internationalen Hinterlegungsstelle erworben worden ist.
Formblatt DSM-SP/4 (einsige Seite) 0703

ATTACHMENT B

Beil Wolff 311-LH
27 650

F/6
B. Denny
7-8-96

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant(s) : Michael Pfreundschuh
Serial No. : 08/327,254
Filed : October 21, 1994
For : METHOD FOR THE SELECTIVE PREPARATION OF
Art Unit : 1809
Examiner : S. Loring

OFFICIAL

FAX CENTER
RECEIVED

JUL 8 1996

GROUP 1800

July 8, 1996

Hon. Assistant Commissioner
for Patents
Washington, D. C. 20231

DECLARATION OF AVAILABILITY

Sir:

The undersigned declarant, does depose, declare and state that

1. The following hybridoma cell lines were deposited according to the Budapest Treaty with the DSM: AB of ACC 2148 deposited September 2, 1993 and HRS-3/A9 of ACC 2142 deposited August 6, 1993.

2. Biotest Pharma GmbH of Dreieich, Germany is the assignee of the entire right, title and interest of the invention described and claimed in the above-named application as evidenced by an assignment recorded in the United States Patent and Trademark Office on October 21, 1994, Reel 7214, Frame 0457.

3. Biotest Pharma GmbH agrees that upon allowance and issuance of the above-named application as a United States Patent, all restriction on availability of the deposits designated in paragraph 1 hereinabove will be irrevocably removed.

4. Access to the aforementioned deposits will be available during the pendency of the above-identified patent application to one determined by the Commissioner to be entitled thereto under 35 U.S.C. 122 and 37 C.F.R. 1.14.

5. A copy of the American Type Culture Collection form for the aforesaid deposits is appended hereto.

I declare further that all statements made herein of my knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that all such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing thereon.

Respectfully submitted,
Biotest Pharma GmbH
By its Attorney

Date:

7/2/96


Leonard Horn
Reg. No. 17,200

LH:lf

Enc. - American Type Culture Collection Form
BEIL282.10